SCHWEIGER & PARTNER

+49 89 32199388

## BEST AVAILABLE COPY

## EXPEDITED PROCEDURE Examining Group Number 2826

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Michael Bauer et al.

Examiner: Ahmed N. Sefer

Serial No.:

10/789,033

Group Art Unit: 2826

Filed:

February 27, 2004

Docket: I431.103.101/FIN 423 US

Title:

ELECTRONIC COMPONENT AND SEMICONDUCTOR WAFER, AND

METHOD FOR PRODUCING THE SAME

## **DECLARATION OF PRIOR INVENTION UNDER 37 C.F.R. § 1.131**

Mail Stop AF
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

This Declaration is submitted to establish prior invention of the subject matter of the present patent application. The person making this Declaration is one of the inventors, Michael Bauer.

Accompanying this Declaration is the Declaration of Dr. Horst Schäfer; Invention Disclosure 2002E16516DE; and Translation of Invention Disclosure, which collectively establish conception of the subject matter of the present patent application prior to the effective reference date of January 16, 2003 of Yamaguchi U.S. Patent Publication 2004/0157410 and due diligence from prior to the effective reference date to the filing date of February 27, 2003 of the priory German Patent application (i.e., constructive reduction to practice), on which the present U.S. patent application is based.

Invention Disclosure 2002E16516DE was drafted by the inventors at least by August 6, 2002, and was drafted by the inventors in German. This invention disclosure describes the subject matter of the present patent application. The Translation of the Invention Disclosure was provided by our German patent attorney Dr. Horst Schäfer, and it translates Invention Disclosure 2002E16516DE from German into English. The invention disclosure details the invention.

For example, in section 3 (page 2 of Invention Disclosure 2002E16516DE and page 1 of the Translation of the Invention Disclosure) discusses relocating the contacts to the four sides edges of the chip. In addition, pages 7-9 of Invention Disclosure 2002E16516DE are figures 1-7

SCHWEIGER & PARTNER

+49 89 32199388

DECLARATION OF PRIOR INVENTION Under 37 C.F.R. 1.131

Applicant: Michael Bauer et al. Serial No.: 10/789,033 Filed: February 27, 2004

Docket No.: 1431.103.101/FIN 423 US

Title: ELECTRONIC COMPONENT AND SEMICONDUCTOR WAFER, AND METHOD FOR PRODUCING

THE SAME

("Bild 1-7") that support the various Figures of the present application. For example, Figures 1-2 and 6 of the present application are generally illustrated in figure 2 ("Bild 2") on page 7 of Invention Disclosure 2002E16516DE. Figures 3-5 of the present application are generally illustrated in figure 1 ("Bild 1") on page 7 of Invention Disclosure 2002E16516DE. Also, Figures 7-11 are generally illustrated in figures 4-6 ("Bilds 4-6") on page 7 of Invention Disclosure 2002E16516DE.

Accordingly, Invention Disclosure 2002E16516DE establishes conception of the subject matter of the present patent application prior to the effective reference date of January 16, 2003 of the Yamaguchi U.S. Patent Publication 2004/0157410.

The attached Declaration of Dr. Horst Schäfer is from the patent attorney assigned to prepare the German priority application on which the present patent application is based. The declaration details the activities of Dr. Schäfer from at least August 2002 through at least January 2003 directed toward the preparation and filing of the patent application. Accordingly, the declaration establishes diligence from prior to the effective reference date of January 16, 2003 of Yamaguchi U.S. Patent Publication 2004/0157410 to the filing date of the German priority application on which the present patent application is based.

As such, it can be seen that the subject matter of the present patent application was conceived prior to the effective reference date of January 16, 2003 of Yamaguchi U.S. Patent Publication 2004/0157410 and was coupled with due diligence from prior to the effective reference date to the filing date of the present patent application (i.e., constructive reduction to practice).

12/22/2005 15:22 FAX 6125732005

SCHWEIGER & PARTNER

+49 89 32199388

5.04

DECLARATION OF PRIOR INVENTION Under 37 C.F.R. 1.131

Applicant Michael Bauer et al. Serial No.: 10/789,033

Piled: February 27, 2004

Docket No.: 1431.103.101/FIN 423 US Tille: ELECTRONIC COMPONENT AND SEMICONDUCTOR WAFER, AND METHOD FOR PRODUCING

THE SAME

As a person signing below, I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Date: 10. 12. 2005

12/2	22/2005 15:22 FAX 6125732005 DICKE, BILLIG&CZAJA P.A.	+49 89 32199388 S.Ø3
	Vertraulich! ERFINDUNGSMELDUNG an Siemens AG bzw. Bateiligungsgesellscha	aft Aktenzeichen der PA
٠, ٧ <u>.</u> ,	Blitte verschlossen Bereits vorab an ZT PA übermittelt per FAX  Weltersenden! Wenn ja blitte u ri b e,d i n g trankrabzehl.	
	Weintersenden! Wenn ja bitte u n b e d i n g trankrauzeni.	
· : · .		
	Bauer Michael, Bemmerl Thomas, Fink Markus, Fuergut Edward,	
	Jerebic Simon, Strobel Peter, Vilsmeier Hermann	
	melde[n] hiermit die auf den folgenden Selten vollständig beschriebene Erfindung i	nit der Bezeichnung:
	Semiconductor chip with side contacts	
	Halbleiterchip mit Seltenkontakten	
١.	An Vorgesetzten der/des Erfinder[s]	Eingang am:
	Herrr/Frau Herr Dr. Schwarz CAT AIT LP	
	mit der Bitte, die nachstehenden Fragen zu beantworten:	·
G.	a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein?	. Aujila
,	b) Geht die Erfindung auf öffentlich geförderte Arbeiten zurück?	
	Sometime	
	o) Gibt es ein zugehöriges Internes FuE-Projekt?	
	nein ia, Projekt:	Ab Eingang kluft gesetzliche Friat!
	Nur bei ZT-Erfindungen auszufüllen:	
	Projekt-Nr. Titel:	Kemtechnologie:
	projekt im Interesse von Bereich: Ansprachpert Forschunge- projekt	ner:
	d) Armeldung wird empfohlen 🗆 nein 🔯 a Dringlichkeitsvermerk	
	Kosten trägt (Organisationseitheit): .	·
۴.	Die Erfindung betrifft nicht unser Interessengebiet. Es sind noch folgende	. شد.
•	Dienststellen zu befragen:	
	_	
	NUMBER 1.2	
	(Datum) (Universchifft ges Vorgeselzten)	
n.	Bitte wegen gesetzlicher Frist sofort weiterlelten an	Eingang am:
	Stemens AG ZT PA (Patentabteilung)	
ĺ	- LU A MANIGORALIAN	CT IPS AM Mch P/RI
	Standort:	
	(z.B.: Mch/M, Erl/S, Bin/N, Khe/R, Pdb)	Eing. 01. Okt. 2002
	zur weiteren Veranlassung.	GA
		l Frist
ŀ		Frist
	Docket No.	1431.103.101/FIN 423 US ure 2002E16516DE (In German)

Aktenzeichen der PA

1. Welches technische Problem soll durch ihre Erfindung gelöst werden?
Die Erfindung löst das Problem der Kontaktierung / elektr. Verbindung zwischen Chip und der Anwender
Platine (PCB) oder Modul-Platine. Dabei wir von der herkörnmlichen Lösung (zwischenschritt über
Packaging) abgewichen und der Ohip direkt mit dem PCB verbunden.

2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?

Die elektr. Verbindung wurde bisher entweder über den Zwischenschritt des Packaging (QFP, BQA, QFN,...) oder durch WireBond on Board bzw. FilpChip on Board realisiert. Die beiden letzteren Lösungen sind dadurch charakterisiert, dass die Kontaktflächen bzw. Bumps auf der aktiven Chipoberfläche zu liegen kommen.

3. In weicher Weise löst ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)? Die Erfindung basiert auf der Grundlage die Kontakte auf die vier Seitenkanten des Chips zu verlagern. Diese Kontakte (Castellations) k\u00f6nnen im Waferverbund z.B. folgendermassen hergestellt werden (siehe Bild 1): \u00e4tzen der Kontakti\u00f6cher, plating der Kontakti\u00f6cher, ev. Auff\u00fclien der Kontakti\u00f6cher mit Lotmaterial, singulieren des Wafers.

Das Auffüllen der Kontaktlöcher mit Lot kann auf verschiedene Arten erfolgen: Entweder durch Schablonendruck (Lotpaste wird über den Wafer in die Kontaktlöcher gerakeit und danach umgeschmolzen), oder aber auch durch einrakeln von Preformed Solderballs in die Kontaktlöcher (und anschliessenden Umschmelzen des Lotes).

Nach dem singulieren des Wafers (Sägespur mittig durch die Kontaktföcher) ist der Chip fertig für die Jeweilige Welterverarbeitung (mit oder ohne Lotdepot in den Kontakten) – siehe Blid 2.

Dieser Chip kann nun auf verschiedenste Arten auf dem PCB kontaktiert werden: in einem Kontaktsockel mit entsprechenden Seitenkontakten (siehe Bild 3), auflöten des Chips in lateraler Ebene auf Kontaktpads mit oder ohne Lot (siehe Bild 4), wie Bild 4 jedoch in Kombination mit WB und ev. Vollflächiger Rückseiten Lötung (siehe Bild 5), auflöten des Chips in senkrechter Ebene (siehe Bild 5) oder in der Anwendung für Stacked chips (siehe Bild 7).

Der mechanische bzw. Schutz vor Umweitelnflüsse kann einerseits durch montieren des Chips mit ) aktiver Seite nach unten, und zusätzlich noch durch aufbringen eines Schutzlackes auf das PCB erfolgen.

4. Worin liegt der erfindertsche Schritt?

Der erfinderische Schritt liegt in der Anwendung von senkrechten Kontaktiöcher auf Si-Chips. Dabei kann man folgende Vorteile gegenüber herkömlichen Packages erreichen:

- Vermeidung von zusätzlichen Packaging Materlallen
- da keine zusätzlichen Materialien verwendet werden, auch keine MSL Probleme
- Vermeldung von parasitären Kontaktwegen
- direkte Verarbeitung mit Standard SMT Prozessen möglich
- direkte Kombination von WB und Lötkontakten möglich
- senkrechte Kontaktierung von Chips möglich (Spelcher, LED's,...)
- leichte Stapelbarkeit von Chips (Spelcher,...)

	/200 t 6/8	5_15:	23 FAX 6125732005	DICKE, BILLIG&CZAJA P.A. +49 89 32199380 DECEMBER OF PA 1001 E 165/16 UE	Ø 022 3 S.25
7.	₩al	спе О		nteressiert? WS, COM, Al, CC	
<b>.</b> _			•	ihrung von Versuchen, Anfertigung von Mustem)?	
	×	nein	ia; Ergebnis:	and the same of th	
		-		vendbar? Mass market and high performance ma	richt
			vendung der Erfindung vorgesehen	•	IKOL
		nein	ja. bel:	<u> </u>	
11.	lat e	In auf	der Erfindung beruhendes Erzeugn	nis geliefert oder ist eine Lieferung beabsichtigt?	
	x	néin	ja, (voraussichtlich) am	; Bezeichnung des Erzeugnisses:	
12.	lst e	ine Ve	eröffentlichung der Erfindung beabsi	ichtigt oder bereits erfolgt?	
	x	nein	ja, (voraussichtlich) am	In Buch, Zeitschrift:	
13.	lst ei	ne Mi	ttellung der Erfindung an Firmenfrer	mde beabsichtigt oder bereits erfolgt?	
	X	nein	ja, (voraussichtlich) am	an	
. A:A	Faw	ird ce	beten, soweit möglich, die folgender	on Kriterion ehtuerhätzen:	
Ŋ.,	a		gehungsschwierigkeit für Wettbe		
	4		ichwertige Alternativen	, ,	
		×	praktisch nicht realisierbar	•	
	•		erfordern Aufwand	•	•
			problemios realisierbar .		
		•			
	<b>b</b> .		utzungsattraktivität für Wettbewe	erber	
		Wet	tbewerberinteresse	•	
•		X	überragend		
			durchschnittlich	•	
		Ш	minimal		
<b>_}</b> }	c	Naci	hweis einer Wettbewerbernutzun:	g	un*
		Beni	utzungenachweis		
		x	problemios möglich		
			aufwendig		•
•			praktiech unmöglich	·	
	u	Ren	utzung im Hause		
	•		(voraussichtlich) ja		
		x	offen	•	
		$\Box$	unwahrscheinlich	i	
				•	

Aktenzeichen der PA

15.	Angaben zur	Person des/der	Erfinder[s] (	Erfinder 1 -	4 hier eintragen. I	Für weitere 8	Erfinder bitte 2	Zusaizbiatt belfügen)
-----	-------------	----------------	---------------	--------------	---------------------	---------------	------------------	-----------------------

Name	Bauer	Strobel	Ofner	Fürgut	
Geburtsname		:	· .		
Vomame	Michael	Peter	Gerald	Ettward	
APD/Personalnummer*)	00633968	00633905	06634108.	00634136	
let dies thre erste Erfindungs- meldung an ZT PA?	ja □ x nein	ja □ × nein	ja □ x nein	ja □ X hein	
akad. Grad/Titel/Beruf	Dipl. Ing.		Dipl. Ing.	,	
zum Zeitpkt. der Erlindung: Werk- stud,/Diplomand/Doktorand	Ja Ditte Vertrags- kople belfügen	ja bilte Vertrags- kopie belfügen	Ja blite Vertrage- kopie belfügen	ja Ditte Vertrags- kople belfügen	
Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvosteher u.a.)					
Arbeitgeber falls nicht Siemens, AG	Infineon Techn. AG	Infineon Techn. AG	Infineon Techn. AG	Infinean Techn. AG	
))relch	CAT	CAT	CAT	CAT	
Abtellung	CAT AIT LP PI	CAT AIT LP PI	CAT AIT LP PI	CAT AIT LP PI	
Standort	Regensburg	Regensburg	Regensburg	Regensburg	
Telefon (Amt)	0941-202-3747	0941-202-2007	0941-202-1760	0941-202-3846	
Telefax (Amt)	0941-202-2406	0941-202-2405	0941-202-2405	0941-202-2405	
E-Mail	michael.bauer@Infine on.com	Peter.strobel@infineo n.com	gerald.ofner@infineon .com	edward.ivergut@infine on.com	
Staatsangehörigkeit (falls nicht deutsche)		deutsch österreich			
Privatanschrift: Straße, Haus-Nr.	Praschweg 7	Welssgerbergraben 4 Wilhelm-Busch-Str. 5		Ligusterweg 2	
Postleitzahl, Wohnort	93049 Regensburg	93047 Regensburg	93077 Bad Abbach	86453 Dasing	
Geburtsdatum	17.10.1969	24.10.58	19.03.1968	22.01.1973	
a) (hrem Arbeitsgebiet? b) einem anderen Arbeitsge-	x ja _ nein	x ja nein	x ja 🗀 nein	x Ja  □ nein	
blet three Arbeitgebers?	□ Ja □ nein	□ja □nein	□ja □ neln	□ja □nein	
Erfindung haben Sie?	12,5 %	125%	12,5%	12,5%	
18. Wurde oder wird die Erfindung auch als VV gemeidet?	[ja x nein	□ja x nein	[ja x neln	_ja x nein	
19. Falls Sie die Erfindung als freie Erfindung an- sehen, bitte begründen:				./.	
20. Meines/Unseros Wissens sind keine weiteren Per- sonen an der Erfindung be- teiligt.	Bale (Unitersactrity)	Makel (Unterschiff)	(Unforzeniero)	Liston - (Unjudechritty	

Bitte aus Firmeneuswels oder Gehaltsabrechnung entnehmen.

12/22/2005 15:24 FAX 6125732005 DICKE, BILLIG&CZAJA P.A. 25-NUV-2005 13:17 SCHWEIGER & PARTNER Blatt 5/5 Aktenzeichen der GR

			<b>Ø</b> 024
49	<b>B</b> 3	32199388	5.07

15. Angaben zur Person de	es/der Erfinder(s) (Erlind	er 5 - 8 hier eintragen. Für v	weitere Erfinder bilte Zusetz	blatt beirügen):
Name	Jerebic '	Bemmed .	Fink	Vilsmeier .
Geburtsname .		·		
Vorname	Simon .	Thomas .	Markus	Hermann
APD/Personalnummer*)	00634353	00634282	00634370	00634220
ist dies ihre erste Erfindungs- meldung an ZT PA?	ja □ ⊠ neln	ja □ · ⊠ nein	ja □ □ nein	ja 🔲 🛛 nein
akad. Grad/Titel/Beruf	Dipl. Ing.	Dipl: Ing.	Dipl, Ing	Olpl. Ing
zum Zeitpkt. der Erfindung: Werk- stud./Diplomand/Doktorand	ja bitte Vertrags- kople belfügen	ja bitte Vertrags- kopie beifügen	ja Ditte Vertrags- kople beifügen	ja bitte Vertrags- kople belfügen
Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorsteher u.ā.)				
Arbeitgeber falls nicht Slamens AG	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG
) reich	CAT	CAT	CAT	CAT
Abteilung	CAT AIT LP PT	CAT AIT LP	CAT AIT SIM	CAT AIT LP PT
Standort .	Regensburg	Regensburg	Regensburg	Regeneburg
Telefon (Amt)	0941-202-1773	0941-202-7210	0841-202-7003	0941-202-7277
Telefax (Amt)	0941-202-2405	0941-202-3881	0941-202-2884	0941-202-2405
E-Mail	simon.jerebic⊛infineo n.com	Thomas,bernmed@infi Markus.fink2@infineo n.com		Hermann.vilsmeler@in ,fineon.com
Staatsangehörigkeit (falls nicht deutsche)	Slowenien			
Privatarischrift: Straße, Haus-Nr.	Hermann-Köhl-Str. 14	Am Gsteinert 3	Kothof 5	Flößerstr. 14
Postleltzahl, Wohnort	99049 Regensburg	92421 Schwandorf	93199 Zell	93059 Regensburg
Geburtsdatum	24.12.1972	13.12.1969	19.09.1975	27.07.1969
Liegt die Erfindung auf a) Ihrem Arbeitsgebiet?	x jà ⊑ nein	x ja	x ja	⊠ja
b) einem anderen Arbeitsge- biet littes Arbeitgsbers?	⊑ja ⊑nein	_ ja _ neln	□ja . [nein	□ja □neln
17. Welchen Antell an der Erfindung haberi Sie?	12,5%.	125%	12,5%	125%
18. Wurde oder wird die Erfindung auch als VV gemeldet?	□ja x nein	[]a x nein	- □ ja x nein	□ja ·⊠ nein
19. Fells Sie die Erfindung als treis Erfindung an- sehan, bitte begründen:				
20. Maines/unseres Wissens sind keine weiteren Per- sonen an der Erfindung be- teifigt.	fin Jen	(Urdsrzohrift)	(Untarsithfitt)	(Unterschiff)

Formal:

+49 89 32199388 S.08

□ EM von Erfindern unterschrieben?	<u>Ja</u> / Nein	Kommentar · ·
□ Falls Nicht-IT-Erfinder beteiligt:		
Kooperationsvertrag beigefügt?	Ja / Nein	Kommentar
.  Description of the control of the	<u>la</u> /Nein	Kommentar
D S/W Version vorhanden?	<u>Ja</u> / Noin	Kommentar
Fachlich:	•	
o Idea auf grundlegendes Prinzip reduziert?	Ja/Nein	Kommentar
o.Redundanz vermiedan?	<u>Ia</u> /Nein	Kommentar
o Stand der Technik ausreichend zitlert?	<u>Ja</u> / Nein	Kommentar
.  o Patentdatenbank IPAS durchsucht?	<u>Ja</u> /Nein	Kommentar

Suchbegriffe: H01L % H01R % H05K

Chip % die

Side contact % catellations % castellation

-> 24 Treffer, keiner relevant (Kontaktiöcher beziehen sich immer auf Keramiken oder sonstige Substrate, jedoch nie auf den Si-chip)

5. Ausführungsbeleplel[e] der Erfindung.

Bild 1

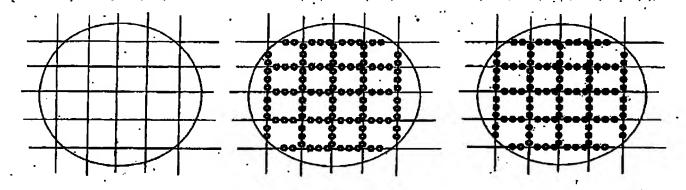


Bild 2:

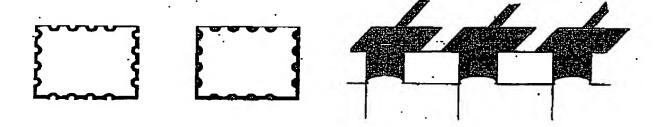
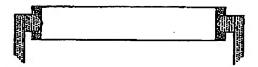
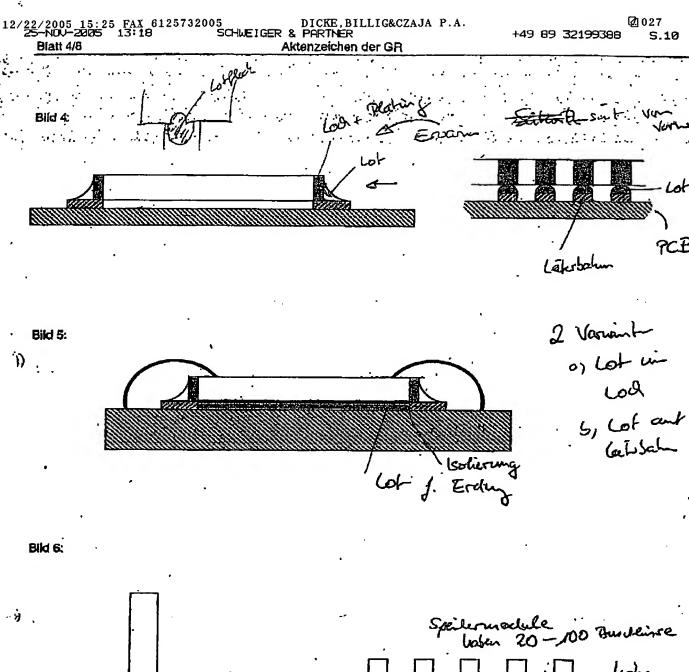
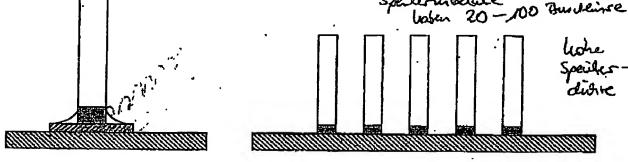


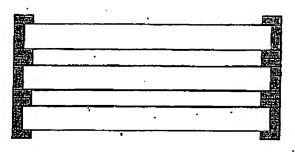
Bild 3:

**BEST AVAILABLE COPY** 









bei speinterstelle 1-2 Prindlinse sind unt

8. ZUT W	eneren Enaut	erung sind als Ai	ntagen beigefügt		
	Blatt der	Darstellung eine	s oder mehrerer	Ausführungsbei	Isblele der F

(falls möglich, Zeichnungen im PowerPoint- oder Designer-Formal anlertigen)

Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle);

Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erlindung ausgeht, beschreibt; \*)

sonstige Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zeichnungen der Ausführungsbeispiele):

<sup>\*)</sup> Bilts Fotokoplen oder Sandanfrucke aller zitierten Varöffemlichungen (Aufaätze volksländig; bei Büchem die reievanten Kapitel) mit volksländigen bibliographischen Osten beifügen.

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.